

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 października 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **Z. A.S. z siedzibą w Warszawie**

z udziałem **A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie**

o udzielenie zabezpieczenia roszczeń

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

19 października 2020 r. Z. A.S. z siedzibą w Warszawie, działająca jako zarządca w imieniu własnym na rzecz dłużnika Grupa „P.” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu [dalej także jako „Uprawniona”], ponownie wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczeń względem A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie:

1. o zaniechanie naruszenia art. 12 ust. 2 u.z.n.k. i art. 3 u.z.n.k., polegającego na nakłanianiu francyzobiorców Uprawnionej do niewykonywania zawartych z Uprawnioną umów francyzowych dotyczących prowadzenia sklepów Uprawnionej i doprowadzania w ten sposób do sztucznego generowania podstaw rozwiązywania umów najmu przez wynajmujących Uprawnionej.

poprzez:

a. zakazanie obowiązywania na okres 1 roku (liczonego od dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia) na podstawie art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. zawierania umów franchisingowych związanych z prowadzeniem działalności przez potencjalnych francyzobiorców obowiązywania w lokalizacjach wyszczególnionych w poniższej tabeli, w których w dacie wystosowania niniejszego wniosku, francyzobiorcy Uprawnionej prowadzą sklepy pod szyldem „P.” w poniższych lokalizacjach:

MIASTO	ADRES	FRANCYZOBIORCA	Prezes/Właściciel
--------	-------	----------------	-------------------

G.	G.ul. (...)	(...)sp. z o.o.	A.. O.
B.	B.ul. (...)	(...) sp. z o.o. sp.k.	S. Z.
B.	B., ul. (...)	(...) sp. z o.o. sp.k.	S. Z.
W.	W. ul. (...)	(...)sp. z o.o.	D. I.
R.	R., al. (...)	(...)sp. z o.o.	K. R.
P.	P., ul. (...)	(...)sp. z o.o.	K.K./K.S.
P.	S., ul. (...)	(...)sp. z o.o.	K.K./K.S.
G.	G., al. (...)	(...)sp. z o.o.	T..S.
R.	R., al. (...)	(...)sp. z o.o.	M.G.
W.	W., ul. (...)	(...) sp. z o.o.	A.K.
P.	P., ul. (...)	(...)sp. z o.o.	M.B.R.B., M.B.
P.	P., ul. (...)	(...)sp. z o.o.	M.B., R.B., M.B.
S.	S., os. (...)	(...)sp. z o.o.	P.K.
K.	K., ul. (...)	(...)	R.P.
P.	P., al. (...)	(...) sp. z o.o.	A. S.
T.	.ul. (...)	(...)sp. z o.o.	C. B.
T.	T. ul. (...)	(...) sp. z o.o.	C.B.

b. złożenie Uprawnionej w terminie 7 dni od dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia listu o następującej treści, który zostanie podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do działania w imieniu obowiązanej na dzień podpisywania listu:

Szanowni Państwo,

Niniejszym potwierdzam, że Grupie „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji zostało udzielone zabezpieczenie przeciwko A. Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w sprawie o popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji bezprawnego nakłaniania franczyzobiorców Grupy „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji do niewykonywania wiążących ich umów franczyzowych i podnajmu dotyczących prowadzenia sklepów pod szyldem „P.”.

Uprawniona będzie przy tym miała prawo do publikacji powyższego listu na stronie internetowej (...).pl, przesłania go współpracującym franczyzobiorcom oraz serwisowi (...).pl, (...).pl oraz (...).pl.

List zostanie sporządzony znormalizowanym maszynopisem, marginesy 2,5 cm, tekst czarną czcionką na polu koloru białego, 12 pkt, Arial, na oficjalnym listowniku (papierze firmowym) Obowiązanej; przy czym list nie powinien zawierać jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień czy odniesień bezpośrednio lub przez użycie jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę treści, względnie zaznaczających dystans co do jego treści lub formy.

2. o zaniechanie naruszania art. 11 ust. 1 u.z.n.k. i art. 3 u.z.n.k. poprzez wykorzystywanie informacji P. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w postaci danych kontaktowych franczyzobiorców Uprawnionej wraz z lokalizacjami w których prowadzą oni swoją działalność

poprzez: złożenie Uprawnionej w terminie 7 dni od dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia listu o następującej treści, który zostanie podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do działania w imieniu obowiązanej na dzień podpisywania listu:

Szanowni Państwo,

Niniejszym potwierdzam, że Grupie „P..” sp. z o.o. w restrukturyzacji zostało udzielone zabezpieczenie przeciwko A. Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w sprawie o popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji wykorzystywania informacji Grupy „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uprawniona będzie przy tym miała prawo do publikacji powyższego listu na stronie internetowej (...).pl, przesłania go współpracującym franczyzobiorcom Uprawnionej oraz serwisowi (...).pl, (...).pl oraz (...).pl.

List zostanie sporządzony znormalizowanym maszynopisem, marginesy 2,5 cm, tekst czarną czcionką na polu koloru białego, 12 pkt, Arial, na oficjalnym listowniku (papierze firmowym) Obowiązanej; przy czym list nie powinien zawierać jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień czy odniesień bezpośrednio lub przez użycie jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę treści, względnie zaznaczających dystans co do jego treści lub formy.

lub ewentualnie, w przypadku niezastosowania się przez obowiązaną do zobowiązania określonego w punkcie 1b lub 2 *petitum* i nieprzedłożenie w naznaczonym terminie powyższego listu lub powyższych listów

poprzez uprawnienie Upoważnionej do upublicznienia przez nią na stronie internetowej (...).pl, przesłania współpracującym franczyzobiorcom oraz serwisowi (...).pl, (...).pl oraz (...).pl. listu o następującej treści:

Szanowni Państwo,

Niniejszym potwierdzam, że Grupie „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji zostało udzielone zabezpieczenie przeciwko (...)Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w sprawie o popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji wykorzystywania informacji Grupy „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Powyższe oświadczenie Grupa „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji publikuje w związku z niewykonaniem zobowiązania do upublicznienia oświadczenia o powyższej treści nałożonego na (...) sp. z o.o. przez Sąd w związku z powyższym zabezpieczeniem.

3. o zaniechanie naruszania art. 14 ust. 1 u.z.n.k. i art. 3 u.z.n.k. poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o posiadanym prawie do lokali w obiektach handlowych znajdujących się w Józefosławiu i Brwinowie w celu przysporzenia korzyści, podczas gdy prawo do lokali przysługuje Uprawnionej.

poprzez:

1) zakazanie używania oznaczeń, znaków towarowych i symboli obowiązanej w lokalach znajdujących się w:

a) Centrum (...),(...),(...)J.

b) Galeria (...),(...),(...)B.

w okresie 1 roku (liczonego od dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia), a w szczególności przez zakazanie używania banerów, neonów, logotypów wykorzystujących wyrażenie „Auchan”, w tym następujących znaków towarowych:



(znak słowno-graficzny, nr prawa wyłącznego 302582, baza UPRP)



(znak słowno-graficzny, nr prawa wyłącznego 304692, baza UPRP)



(znak słowno-graficzny, nr prawa wyłącznego 109417, baza UPRP)



(znak słowno-graficzny, nr 000283101, baza EUIPO),

a także:

2) udostępnienie w okresie 1 roku (liczonego od dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia) w komorach towarowych w boksach kasowych informacji o następującej treści:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Grupie „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji zostało udzielone zabezpieczenie przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w sprawie o popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji wykorzystywania informacji Grupy „P.” sp. z o.o. w restrukturyzacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o posiadanym prawie do lokali w obiektach handlowych znajdujących się w J. i B..

Udostępniane w linii kas informacje powinny zostać udostępnione w formacie A4, w formie znormalizowanego maszynopisu marginesy 2,5 cm, tekst czarną czcionką na polu koloru białego, 12 pkt, Arial. Informacje nie powinny zawierać jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień czy odniesień bezpośrednio lub przez użycie jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę treści, względnie zaznaczających dystans co do jego treści lub formy.

Jednocześnie wniosła o zagrożenie obowiązanej nakazaniem zapłaty na rzecz Uprawnionej kwoty 500.000 zł każdorazowo na wypadek naruszenia obowiązków określonych postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia również w przypadku niewypełnienia przez nią obowiązku przekazania oświadczeń, o których mowa w *petitum*, nawet gdyby Uprawniona skorzystała z ewentualnego sposobu zabezpieczenia.

Sąd zważył:

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. (art. 730¹ § 3 k.p.c.) Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. (art. 731 k.p.c.) Przepisu tego nie stosuje się w odniesieniu do zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, gdy jest to konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. (art. 755 § 2¹ k.p.c.)

Zgodnie z jej art. 1, ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej - w interesie publicznym, przedsiębiorstw oraz klientów, nie może jednak być traktowana jako instrument służący wyeliminowaniu konkurencji w ogóle, w celu zachowania przez przedsiębiorcę dominującej pozycji rynkowej (tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 30.09.1998 r., I ACa 281/98 Apel.-Lub.1999/1/1).

Stosownie do art. 3 ust. 1, uznanie działania za czyn nieuczciwej konkurencji warunkowane jest kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

- czyn ma charakter konkurencyjny,
- narusza lub zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta,
- jest bezprawny, tj. sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Sąd podziela powszechnie przyjęty w doktrynie i orzecznictwie pogląd, iż przepis art. 3 w ust. 1 w sposób ogólny określa czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przykładowo niektóre czyny, typizowane dodatkowo w art. 5-17, które należy wyklądać tak, że ogólne określenie i przepisy uszczegóławiające czyn nieuczciwej konkurencji pozostają w następujących relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzą zamkniętego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne można uznać także działanie niewymienione w art. 5-17, jeżeli tylko spełnia ono przesłanki zdefiniowane w art. 3 ust. 1,
- wymagania określone w definicji art. 3 ust. 1 odnoszą się do czynów wymienionych w art. 5-17, a klauzula generalna pełni funkcję korygującą w stosunku do przepisów szczególnych. Gdy dany stan faktyczny, formalnie, spełnia przesłanki z art. 5-17, w rzeczywistości jednak działanie nie

wykazuje któregoś ze znamion art. 3 ust. 1 (np. bezprawności, sprzeczności z dobrymi obyczajami), uznanie go za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m.in.:

1. zaniechania niedozwolonych działań,
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań
3. złożenia jedno- lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Żądanie z pkt. 1, może być dochodzone wyłącznie wówczas, gdy w dacie zamknięcia rozprawy istnieje stan naruszenia lub realna groźba naruszenia w przyszłości reguł uczciwej konkurencji.

Żądając udzielenia zabezpieczenia wnioskodawca powoływał się na przepisy art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 u.z.n.k., a w każdym wypadku także na art. 3 ust. 1 u.z.n.k., sformułowanie roszczeń wynikających z nieuczciwie konkurencyjnych działań obowiązanej oraz sposobów ich zabezpieczenia sprawia, że wniosek *a limine* podlegać musiał oddaleniu bez konieczności czynienia ustaleń faktycznych.

Przyszłe roszczenie z pkt 1. definiuje naruszenie jako nakłanianie franczyzobiorców Uprawnionej do niewykonywania zawartych z nią umów franczyzowych dotyczących prowadzenia jej sklepów i doprowadzania w ten sposób do sztucznego generowania podstaw rozwiązywania umów najmu przez wynajmujących Uprawnionej. Odwołuje się przy tym do przepisów art. 12 ust. 2 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., która to kumulacja nie uwzględnia przedstawionych wyżej relacji klauzuli generalnej i przepisów szczególnych art. 5-17 u.z.n.k.

Art. 12 stanowi w ust. 2, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodenia przedsiębiorcy. Wywodzona z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.z.n.k. sankcja zakazowa wymaga skonkretyzowania przez odniesienie do określonego kontraktu, tylko tak można bowiem ocenić, czy istnieje naruszenie lub realna groźba naruszenia w przyszłości interesów gospodarczych. Sformułowanie roszczenia z pkt. 1. jest nadmiernie ogólne, a jego wykonanie musiałoby się wiązać w przyszłości z dokonaniem oceny naruszenia przez nieuprawniony do tego rzeczowo – sąd rejonowy działający jako organ egzekucyjny.

Także żądany sposób zabezpieczenia tego roszczenia budzi zasadnicze zastrzeżenia Sądu. W ppkt. a. odnosi się on nie do konkretnych stosunków kontraktowych, które miałyby być rozwiązane, niewykonywane lub nienależycie wykonywane, lecz do lokalizacji sklepów i zawierania umów franchisingowych związanych z prowadzeniem działalności przez nieokreślonych, potencjalnych franczyzobiorców obowiązanej. Ppkt. b. nie stanowi natomiast samodzielnego sposobu zabezpieczenia, lecz informację o tym, że go udzielono w sposób wskazany w ppkt. a.

Przyszłe roszczenie z pkt 2. definiuje naruszenie jako wykorzystywanie informacji P. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w postaci danych kontaktowych franczyzobiorców Uprawnionej wraz z lokalizacjami w których prowadzą oni swoją działalność. Odwołuje się przy tym do przepisów art. 11 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.z.n.k., która to kumulacja nie uwzględnia przedstawionych wyżej relacji klauzuli generalnej i przepisów szczególnych art. 5-17 u.z.n.k.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.z.n.k., czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Także w tym wypadku roszczenie powinno precyzyjnie określać treść tajemnicy przedsiębiorstwa, zakaz (nawet tymczasowy) skutkuje bowiem na przyszłość i może odnosić się do odmiennych od aktualnego stanów faktycznych. Dodatkowo należy wskazać na niejasność sformułowania „informacji P. Żądany sposób zabezpieczenia ogranicza się do informacji o udzielonym zabezpieczeniu, którego wszak Sąd nie udziela.

Przyszłe roszczenie z pkt. 3. definiuje naruszenie jako rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o posiadanym prawie do lokali w obiektach handlowych znajdujących się w Józefosławiu i Brwinowie w celu przysporzenia korzyści, podczas gdy prawo do lokali przysługuje Uprawnionej.

Art. 14 stanowi w ust. 1, że czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są m.in. nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje o sytuacji gospodarczej lub prawnej (ust. 2 pkt 4).

Także przyszłe roszczenie z pkt. 3. należy uznać za nadmiernie ogólne, a jego sformułowanie za językowo niepoprawne, budzące wątpliwości interpretacyjne i nienadające się do egzekucji. Zasadnicze zastrzeżenia Sądu budzi jednak w tym przypadku żądany w pkt 1) sposób zabezpieczenia [konsekwentnie, pkt 2) stanowi jedynie informację o jego udzieleniu]. Tymczasowe zakazy odnosi wnioskodawca nie do konkretnych informacji o prawie do lokalu, lecz do używania *banerów, neonów, logotypów wykorzystujących wyrażenie „Auchan”*, w tym słowno-graficznych znaków towarowych AUCHAN zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP pod numerami: 302582, 304692, 109417 oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej pod numerem 000283101. Z niezrozumiałych przyczyn wnioskodawca używa przy tym sformułowań „baza UPRP” i „baza EUIPO”.

Nie wyjaśniając szerzej kwestii przedmiotu ochrony praw do znaków towarowych i innych oznaczeń pochodzenia towarów i usług [zamiarem wnioskodawcy jest prawdopodobnie objęcie nimi także *logotypów*] należy wskazać, że nie służą one wskazaniu prawa do lokalu handlowego. Nie wynika ono także z banerów czy neonów, które dodatkowo mogą być uznane nie za oznaczenia, lecz za ich nośniki.

Ze względu na wadliwe sformułowanie przyszłych roszczeń i sposobów ich zabezpieczenia Sąd orzekł o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730 § 1 k.p.c.)

